

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 07.12.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 274189, поданное фирмой SAMAR S.P.A. Via Martiri Liberta, Италия (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 274189 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.08.2004 по заявке № 2002730903/50 с приоритетом от 11.12.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью Лаборатория «Технологии музейного бизнеса», Москва, для товаров и услуг 16, 25, 35, 36 и 43 классов МКТУ.

Данный товарный знак является словесным и представляет собой слово «McRae's», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где буквы «M» и «R» заглавные, а остальные строчные.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.12.2005 против предоставления правовой охраны данного товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1993 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – закон). Доводы возражения сводятся к нижеследующему:

1. Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с международной регистрацией № 550212 знака «MC CRAE'S» в отношении товаров 25 класса МКТУ.

2. Сравнимые обозначения «McRae's» и «MC CRAE'S» не обладают особым графическим исполнением, смысловым значением, и

являются фантазийными, производят одинаковое общее зрительное впечатление. Оба обозначения написаны буквами латинского алфавита, имеют стандартное написание и состоят практически из одних и тех же букв.

3. Отличие между обозначениями состоит в дополнительной букве «С», наличие или отсутствие которой не влияет ни на общее восприятие обозначений, ни на их звучание.

4. В обоих случаях обозначения начинаются с частицы «МС», которая присуща ирландским фамилиям, и оканчиваются частицей «'S», которая указывает на принадлежность какому-либо лицу в соответствии с правилами английского языка.

5. Таким образом, имеет место звуковое тождество обозначений, поскольку буквы и звуки обозначений совпадают.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 274189 недействительной в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке Палатой по патентным спорам о поступившем возражении, не представил свой отзыв и не принял участия в заседании коллегии по рассмотрению возражения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лиц, участвующих в рассмотрении, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки (11.12.2002) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака

включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному

впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как уже отмечалось выше, оспариваемый товарный знак представляет собой слово «McRae's», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где буквы «M» и «R» заглавные, а остальные строчные.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 550212 также является словесным и представляет собой слово «MC CRAE'S», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ словесных элементов «McRae's» и «MC CRAE'S» свидетельствует о наличии между ними сходства до степени смешения.

Анализ по фонетическому признаку сходства словесных обозначений показывает, что у элементов «McRae's» и «MC CRAE'S» имеет место тождественный состав гласных звуков и тождественный состав согласных звуков. Наличие в противопоставленной международной регистрации удвоенной дополнительной буквы «C», расположенной в центре

обозначения, не имеет решающего влияния на фонетическое воспроизведение данного обозначения, сходное с фонетическим воспроизведением оспариваемого знака.

Сравниваемые обозначения являются словесными и выполнены стандартным шрифтом латинского алфавита, в связи с чем производят одинаковое общее зрительное впечатление. Графическое сходство данных обозначений усиливается за счет сходного состава букв, их составляющих, а также одинакового месторасположения совпадающих частей.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания элементов «McRae's» и «MC CRAE'S» сходными по графическому признаку сходства словесных обозначений.

Что касается семантического признака сходства словесных обозначений, в распоряжении Палаты по патентным спорам отсутствует информация о заложенных в основу обозначений значениях. Вместе с тем, имеются основания полагать, что российским потребителем обозначения «McRae's» и «MC CRAE'S» будут восприниматься как воспроизводящие фамилии шотландского или ирландского происхождения.

Известно, что многие ирландские и шотландские фамилии начинаются с частицы «Mac-». В переводе с гэльского это слово означает «сын», и первоначально, до появления фамилий, оно добавлялось к имени отца, составляя вместе с ним прозвище для сына. Данная приставка распространялась на прямых потомков главы клана, как правило, по линии старшего сына - прямого наследника и прямого продолжателя рода, а также потомков его вассалов. При этом в шотландских фамилиях эта приставка часто используется в сокращенном написании «Mc-». Ранее помимо этого шотландские и ирландские фамилии можно было отличить, не зная значения корней, по тому, что в ирландских фамилиях «Mac-» часто писалось отдельно, а в шотландских «Mac-» и «Mc-» слитно.

На основании изложенного, проведенный Палатой по патентным спорам сопоставительный анализ позволяет согласиться с доводами возражения и признать оспариваемый товарный знак сходным до степени смешения с противопоставленной международной регистрацией.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Правовая охрана противопоставленной международной регистрации также предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «vêtements, chaussures, chapellerie», т.е. «одежда, обувь, шляпы».

Таким образом, сравнительный анализ перечней товаров 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленной международной регистрации свидетельствует об их тождественности.

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленной международной регистрацией, имеющей более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, а, значит, не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

С учетом изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания не согласиться с доводами возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.12.2005 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 274189 недействительной частично, сохранив ее для следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511)

- 16 бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); рифты, клише типографские.
- 35 реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
- 36 страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
- 43 услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.